

## RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2023-0223-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA  
MARCA DE COMERCIO

 FLORA & FORGE

FLORA & FORGE LLC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2022-5499)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0303-2023

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del seis de julio de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora **Montserrat Alfaro Solano**, abogada, vecina de Sabanilla de Montes de Oca, portadora de la cédula de identidad: 1-1449-0188, en su condición de apoderada especial de la compañía **NOVARTIS AG**, sociedad constituida conforme las leyes de Suiza, domiciliada en 4002, Basilea, Suiza, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:40:41 horas del 17 de enero de 2023.

**Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Por escrito presentado el 23 de junio de 2022, la señora **Marcela Vargas Madrigal**, abogada, vecina de San José, Curridabat, portadora de la cédula de identidad: 1-0761-0047, en su condición de apoderada especial de la compañía FLORA & FORGE LLC, sociedad existente conforme las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 7320 SW 121 St Pinecrest Florida, San José, Estados Unidos de América; solicitó la inscripción de la marca de comercio , para proteger y distinguir **en clase 3 internacional:** aceites esenciales; **en clase 5 internacional:** productos farmacéuticos y veterinarios, complementos alimenticios para personas y animales.

Una vez publicado el edicto de ley la señora **Montserrat Alfaro Solano**, en su condición de apoderada especial de la compañía **NOVARTIS AG**, presentó oposición de registro del signo , al considerar que se pueden ver vulnerados los derechos de su representada al ser titular de la marca registrada



Mediante resolución dictada a las 10:40:41 horas del 17 de enero de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió: "**I. Se declara SIN LUGAR la oposición interpuesta por **MONSERRAT ALFARO SOLANO**, en su condición de **Apoderada Especial** de **NOVARTIS AG**, contra la solicitud de inscripción de la marca "**FLORA&FORGE**" (**DISEÑO**), en clase 3 y 5 internacional, solicitada por **MARCELA VARGAS MADRIGAL**, en su condición de apoderada especial de FLORA&FORGE LLC la cual se acoge."**

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía **NOVARTIS AG**, apeló

---

y expuso como agravios, lo siguiente:

1. La representante de FLORA & FORGE LLC., está solicitando la inscripción de un signo altamente similar a nivel fonético, que reproduce de forma idéntica el término que compone el signo de su representada, con el agravante de que lo hace para la protección en la misma clase, la 05 de la clasificación internacional y para los mismos productos.
2. Los consumidores pueden creer que existe una conexión entre los titulares y grupos económicos y, por ende, una relación en cuanto al origen empresarial de los productos, son más las semejanzas que las diferencias al analizarlas en su conjunto.
3. Ambos signos comparten de manera idéntica el término “FORGE”, la terminación es igual, y su enunciación suena muy similar. No resulta suficiente la estrategia de agregar el término “FLORA” para diferenciar el signo de FLORA & FORGE LLC, pues de la apreciación global del signo se desprenden más semejanzas que diferencias.
4. Es esencial considerar que los efectos negativos que la eventual inscripción del signo solicitado tendría para el consumidor promedio y para el desarrollo de una sana competencia, los cuales son serios y se potencializan al considerar el tipo de productos que ambas marcas protegen en clase 5 y 3. Cualquier confusión al consumidor en marcas relacionadas con dichos productos, puede tener como consecuencia fatal un efecto adverso a la salud.

**SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el

---

Registro de la Propiedad Intelectual consta la inscripción de la siguiente marca de fábrica:

1.  , registro: 163506, inscrita desde el 3 de noviembre de 2006, vigente hasta el 3 de noviembre de 2026, titular: NOVARTIS AG., para proteger y distinguir en clase 5 internacional: preparaciones farmacéuticas. (visible a folio 48 y 49 expediente principal)

**TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**CUARTO: CONTROL DE LEGALIDAD.** Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y cuando no esté inmerso en ninguna de las causales de irregistrabilidad, por cuanto la normativa marcaría exige la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), determinan en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros. Al efecto el artículo citado indica:

**Artículo 8:** Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo

---

podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

Conforme a la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo, y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

- a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

- 
- b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

En este sentido, es necesario confrontar los signos marcarios para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación.

Para realizar el respectivo análisis se debe recurrir al artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas, el cual señala que se deben examinar similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.

**Artículo 24:** Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los

signos;

- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

En atención a lo anterior, es que resulta necesario cotejar la marca propuesta y el signo inscrito:

#### MARCA PROPUESTA



**En clase 3 internacional:** aceites esenciales; **en clase 5 internacional:** productos farmacéuticos y veterinarios, complementos alimenticios para personas y animales.

#### MARCA DEL Oponente



---

**En clase 5 internacional:** preparaciones farmacéuticas.

Conforme lo expuesto y observando los conjuntos marcarios, este Tribunal comparte el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, y considera que los signos en conflicto presentan la distintividad requerida para distinguirse en el mercado, por lo que se debe permitir su coexistencia registral.

A nivel gráfico el signo solicitado es mixto, compuesto por un rectángulo de color negro y sobre este se encuentra el denominativo “FLORA & FORGE”, escrito en letras mayúsculas en color blanco. Respecto a la marca del oponente, corresponde a un signo también mixto formado por el término “EXFORGE”, escrito con una grafía especial, en mayúscula, la letra “equis”, sobresale en uno de sus extremos, y con una inclinación de abajo hacia arriba.

Los términos y el diseño que acompañan a cada una de las marcas objeto de este análisis son distintos y hacen que el consumidor los pueda reconocer de manera acertada en el mercado, no existiendo riesgo de confusión o asociación empresarial.

En el cotejo fonético, al momento de pronunciar los signos marcarios “FLORA & FORGE” y “EXFORGE”, el sonido que emiten al oído humano es totalmente disímil, lo que provoca que el consumidor logre diferenciarlos claramente.

En el ámbito ideológico, la marca propuesta se puede traducir al español como flora y fragua, mientras que el signo del oponente no se evidencia un significado o traducción según el diccionario Cambridge( <https://dictionary.cambridge.org/es/spellcheck/ingles-espanol/?q=exforge> ) . Resulta claro que en el cotejo ideológico no existen elementos que denoten semejanzas que

---

induzcan a error en el mercado.

Al ser los signos diferentes, tienen la posibilidad de coexistir sin generar confusión alguna a los consumidores que son los usuarios finales de estos signos. Bajo esa conceptualización, no es necesario realizar un cotejo de productos, ya que las marcas pueden ser individualizadas e identificadas sin error alguno dentro del tráfico mercantil.

Los agravios expresados por el apelante radican en su totalidad en las posibles semejanzas y riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, sin embargo, al realizar el cotejo marcario y analizar los signos en forma global, es que se rechazan sus argumentos, al no evidenciarse riesgo de confusión o asociación empresarial indebida. Por lo antes expuesto, es que se concluye que la marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que posibilita la coexistencia registral junto con el signo del oponente.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Montserrat Alfaro Solano**, en su condición de apoderada especial de la compañía **NOVARTIS AG**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

### POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la señora **Montserrat Alfaro Solano**, en su condición de apoderada especial de la compañía **NOVARTIS AG**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:40:41 horas del 17 de

---

enero de 2023, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE**.

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

gmq/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26